Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (dziewiąta izba)

z dnia 18 listopada 2015 r.*

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny wspólnotowy znak towarowy VIGOR — Wcześniejsze graficzne, międzynarodowy i wspólnotowy, znaki towarowe VIGAR — Dopuszczalność dowodów na okoliczność używania przedstawionych na CD-ROM-ie — Uwzględnienie dowodów uzupełniających nieprzedstawionych w wyznaczonym terminie — Rzeczywiste używanie wcześniejszych znaków towarowych — Artykuł 15 i art. 57 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Postać różniąca się co do elementów, które nie wpływają na charakter odróżniający

W sprawie T-361/13

Menelaus BV, z siedzibą w Amsterdam (Holandia), reprezentowana przez adwokatów A. von Mühlendahla i H. Hartwiga,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez A. Folliarda-Monguirala, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, są

Vicente Garcia Mahiques i Felipe Garcia Mahiques, zamieszkały w Jesus Pobre (Hiszpania), reprezentowani przez adwokata E. Péreza Crespa,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 23 kwietnia 2013 r. (sprawa R 88/2012-2) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między z jednej strony Vicentem Garcią Mahiquesem i Felipem Garcią Mahiquesem a z drugiej strony Menelaus BV,

SĄD (dziewiąta izba),

w składzie: G. Berardis, prezes, O. Czúcz (sprawozdawca) i A. Popescu, sędziowie,

sekretarz: J. Weychert, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 9 lipca 2013 r.,

* Język postępowania: angielski.

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 25 października 2013 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę interwenientów złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 8 listopada 2013 r.,

uwzględniwszy wystosowane przez Sąd do stron pytania na piśmie i odpowiedzi na te pytania złożone w sekretariacie Sądu w dniach 10 i 11 grudnia 2014 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 21 stycznia 2015 r.,

wydaje następujący

Wyrok[1] […]

Żądania stron

12 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— oddalenie odwołania interwenientów od decyzji Wydziału Unieważnień;

— obciążenie OHIM i interwenientów kosztami postępowania, w tym kosztami poniesionymi przez skarżącą w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą.

13 OHIM i interwenienci wnoszą zasadniczo do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa […]

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego w istocie naruszenia zasad procesowych w zakresie przedstawienia dowodu używania

16 Skarżąca twierdzi w istocie, że skorzystanie z dwóch CD-ROM-ów do celów przedstawienia dowodów w postępowaniu przed Wydziałem Unieważnień i z jednego dodatkowego CD-ROM-u w celu przedstawienia dowodów w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą nie jest zgodne z zasadą 22 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie nr 40/94 (Dz.U. L 303, s. 1), ze zmianami, w związku z zasadami 79 i 79a wspomnianego rozporządzenia. W jej przekonaniu mamy tu zatem do czynienia z dowodami niedopuszczalnymi, co zostało już wcześniej stwierdzone przez inną izbę odwoławczą OHIM w innej sprawie.

17 OHIM, popierany przez interwenientów, podnosi w istocie, po pierwsze, że sposób dowodzenia i środki dowodowe w zakresie rzeczywistego używania nie są ograniczone, a po drugie, że omawiane zasady procesowe nie wykluczają takiego sposobu przedstawienia dowodów.

1 — Poniżej zostały odtworzone jedynie te punkty wyroku, których publikację Sąd uznał za wskazaną.

18 W tym względzie z motywu 10 rozporządzenia nr 207/2009 wynika, że prawodawca uznał, iż ochrona wcześniejszego znaku towarowego jest uzasadniona tylko wtedy, gdy znak ten był rzeczywiście używany. W zgodzie z tym motywem art. 57 ust. 2 i 3 tego rozporządzenia przewiduje, że właściciel wspólnotowego znaku towarowego może żądać przedstawienia dowodu na to, że w okresie pięciu lat poprzedzających datę złożenia wniosku o unieważnienie prawa do znaku lub – w danym wypadku – w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany na terytorium, na którym jest on chroniony.

19 Z pkt 6 i 20 zaskarżonej decyzji wynika, że w odpowiedzi na wystosowane przez skarżącą żądanie dowiedzenia rzeczywistego używania wcześniejszych znaków towarowych interwenienci przedłożyli Wydziałowi Unieważnień dwa CD-ROM-y zawierające w szczególności fotografie, faktury, katalogi i wydruki ze strony internetowej. Ponieważ Wydział Unieważnień stwierdził jednak, że rzeczywiste używanie musi zostać wykazane w sposób kumulatywny dla dwóch okresów, o których mowa w art. 57 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, a mianowicie w niniejszej sprawie dla okresu od 12 grudnia 2000 r. do 11 grudnia 2005 r. włącznie (pięć lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, zwanego dalej „pierwszym okresem") i dla okresu od 23 grudnia 2005 r. do 22 grudnia 2010 r. włącznie (pięć lat poprzedzających złożenie wniosku o unieważnienie prawa do znaku", zwanego dalej „drugim okresem"), a nie przedstawiono żadnego dowodu odnoszącego się do pierwszego okresu, w związku z czym wniosek o unieważnienie musiał zostać oddalony, interwenienci złożyli w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą nowy CD-ROM zawierający, oprócz innych dokumentów, kilka faktur dotyczących lat 2001– 2010, co zostało wskazane w pkt 40 zaskarżonej decyzji.

20 Izba Odwoławcza uwzględniła przedstawione dowody. Jak wskazano w pkt 22 zaskarżonej decyzji, Izba Odwoławcza odrzuciła argument skarżącej stanowiący krytykę faktu, że dowody zostały przedstawione na CD-ROM-ie, co miało wyjątkowo utrudnić ich analizę, stwierdzając w istocie, że argument ten nie wystarczył do obalenia mocy dowodowej zawartości omawianego CD-ROM-u.

21 W tym względzie należy na wstępie zauważyć, że w odpowiedzi na pytanie zadane przez Sąd na piśmie i na rozprawie OHIM nie podtrzymał wobec tego zarzutu zarzutu niedopuszczalności podniesionego w odpowiedzi na skargę, zgodnie z którym skarżąca nie mogła podnosić po raz pierwszy przed Sądem niewłaściwego charakteru przedstawienia dowodów na CD-ROM-ie.

22 W każdym razie Sąd uściśla, że uważa ten zarzut skarżącej za dopuszczalny. Zważywszy bowiem, że zgadzając się na zbadanie dowodów przedstawionych na CD-ROM-ie, Izba Odwoławcza zastosowała omawiane tu zasady procesowe, kwestia ta stanowi część rozstrzyganego przez nią sporu. W rezultacie skarżąca jest uprawniona do podniesienia tego zarzutu po raz pierwszy przed Sądem, gdyż jego rozpatrzenie nie jest sprzeczne z § 135 ust. 4 regulaminu postępowania przed Sądem z dnia 2 maja 1991 r., zgodnie z którym pisma stron nie mogą zmieniać przedmiotu sporu przed izbą odwoławczą.

23 Co do istoty, zasada 22 rozporządzenia nr 2868/95, znajdująca zastosowanie do postępowań w sprawie unieważnienia prawa do znaku na podstawie zasady 40 ust. 6 wspomnianego rozporządzenia, wskazuje w ust. 4, że „dowody […] są przedkładane zgodnie z zasad[ami] 79 oraz 79a i ograniczają się co do zasady do przedłożenia dokumentów i przedmiotów mających znaczenie dowodowe, takich jak opakowania, etykiety, cenniki, katalogi, faktury, fotografie, ogłoszenia prasowe oraz pisemne oświadczenia […]".

24 Z przepisu tego wynika, że zawarte w nim wyliczenie środków dowodowych (opakowania, katalogi, faktury itd.) nie jest wyczerpujące, ponieważ w przepisie tym wskazano, iż owe dowody „ograniczają się co do zasady" do wymienionych przykładów.

25 Ponadto orzecznictwo potwierdza, że sposób dowodzenia i środki dowodowe w zakresie rzeczywistego używania znaku nie są ograniczone [wyrok z dnia 15 września 2011 r., centrotherm Clean Solutions/OHIM – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T-427/09, Zb.Orz.,

EU:T:2011:480, pkt 46]. Ze wspomnianego wyroku wynika, że Sąd – w odpowiedzi na wysunięty przez skarżącą w tamtej sprawie argument dotyczący trudności zgromadzenia typowych środków dowodowych takich jak fotografie czy reklamy ze względu na specyfikę danego rynku i docelowych klientów – pragnął w istocie przypomnieć, iż środki dowodowe w zakresie używania znaku są wielorakie.

26 Wykraczając poza zakres tej ostatniej sprawy, jest niemniej jasne, że środki dowodowe takie jak materiały audio-wizualne w postaci ogłoszeń reklamowych czy nagrań telewizyjnych nie są wykluczone. Otóż tego rodzaju materiały są ogólnie dostępne na nośnikach informatycznych takich jak CD-ROM lub pendrive i nie mogą zostać przedstawione na takim nośniku jak papier czy w formie zdygitalizowanego pliku takiego dokumentu.

27 Inaczej rzecz się ma w przypadku środków dowodowych zakwestionowanych w niniejszej sprawie, takich jak faktury czy katalog (zob. pkt 19 powyżej), które mogą zostać złożone w postaci papierowej lub w formie pliku zawierającego zeskanowane dokumenty, jednak do celów przedłożenia zostały zachowane na CD-ROM-ie.

28 Nawet jeśli przypomniane w pkt 23–26 powyżej zasady nie sprzeciwiają się przedstawieniu dowodów w formie CD-ROM-u, to podniesiona kwestia dotyczy przede wszystkim sposobu przekazania materiału dowodowego OHIM.

29 Przepisy rozporządzenia nr 2868/95, które konkretnie odnoszą się do powiadamiania OHIM i na które powołała się skarżąca, nie stoją jednak na przeszkodzie – wbrew jej twierdzeniom – przekazaniu dowodów na CD-ROM.

30 W tym względzie z przytoczonej w pkt 23 powyżej zasady 22 ust. 4 rozporządzenia nr 2868/95 wynika, że przedstawienie dowodów odbywa się zgodnie z zasadami 79 i 79a wspomnianego rozporządzenia.

31 Zasada 79 rozporządzenia nr 2868/95 stanowi:

„Wnioski o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego oraz pozostałe wnioski przewidziane w rozporządzeniu, a także wszystkie inne powiadomienia skierowane do [OHIM] przekazywane są w następujący sposób:

a) poprzez przekazanie [OHIM] podpisanego oryginału odpowiedniego dokumentu drogą pocztową, w drodze doręczenia osobistego lub w każdy inny sposób;

b) poprzez przekazanie podpisanego oryginału faksem zgodnie z zasadą 80;

[…]

d) poprzez przekazanie treści powiadomienia środkami elektronicznymi zgodnie z zasadą 82”.

32 Jak słusznie precyzuje OHIM, niniejszy przypadek nie wchodzi w zakres stosowania zasady 79 lit. b) rozporządzenia nr 2868/95, który dotyczy przekazywania faksem, ani zasady 79 lit. d) tego rozporządzenia, który odnosi się do powiadamiania za pośrednictwem środków elektronicznych, ponieważ omawiany tu CD-ROM został przekazany jako załącznik do podpisanego dokumentu wysłanego drogą pocztową. A zatem zastosowanie do rozpatrywanego tu stanu faktycznego znajduje zasada 79 lit. a) rozporządzenia nr 2868/95, która nie ogranicza rodzajów nośników pozwalających na zachowanie dowodów przedstawionych jako załącznik do takich powiadomień.

33 Powyższa analiza pozostaje w zgodzie z zasadą 79a rozporządzenia nr 2868/95, który precyzuje w odniesieniu do załączników do zawiadomień w formie pisemnej, o których mowa w zasadzie 79 lit. a) tego rozporządzenia, że „[w] przypadku gdy dokument lub dowód jest przekazywany zgodnie

z postanowieniami zasady 79 [lit.] a) przez stronę w postępowaniu przed [OHIM], w którym uczestniczy więcej niż jedna strona, dokument lub dowód oraz wszystkie załączniki do niego przedstawia się w ilości egzemplarzy równej liczbie stron postępowania". Otóż w niniejszej sprawie zastosowanie się do wspomnianej zasady 79a zostało zapewnione dzięki przedstawieniu, na żądanie OHIM, dwóch egzemplarzy omawianego CD-ROM-u, z których jeden został przekazany skarżącej.

34 Oczywiście nie można wykluczyć, że przedstawienie dowodów na CD-ROM-ie zawierającym kilka plików elektronicznych może utrudnić analizę przedstawionych w ten sposób dowodów w stosunku do dowodów przedstawionych na papierze lub w formie zwykłego pliku zawierającego zeskanowaną wersję dokumentów, ułatwiającego ich identyczne zwielokrotnienie poprzez wydrukowanie.

35 W tym względzie strony przedstawiające dowody używania na CD-ROM-ie muszą upewnić się, czy ich czytelność nie wpłynie negatywnie na ich moc dowodową.

36 Tymczasem w niniejszej sprawie skarżąca nie podniosła żadnego naruszenia jej prawa do obrony, którego powodem mógłby być sporny sposób przekazania dowodów. Ponadto, jak słusznie stwierdziła Izba Odwoławcza (zob. pkt 20 powyżej), moc dowodowa zawartości CD-ROM-ów nie została zakwestionowana, gdyż zdigitalizowane dokumenty zachowane w plikach elektronicznych, które te CD-ROM-y zawierają, można odnaleźć i odczytać.

37 Co się tyczy wreszcie argumentu skarżącej opartego na decyzji Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 26 października 2012 r. [sprawa R 1259/2011-4, Miquel Alimentcio Grup, SA/Aldo GmbH & Co. KG (GOURMET)], w ramach której dowód używania przedstawiony na CD-ROM-ie został odrzucony jako niezgodny z właściwymi przepisami głównie z tego względu, że chodziło o nieprzewidziany w tych przepisach sposób przekazania, należy przypomnieć, że Sad nie jest związany praktyką decyzyjną OHIM.

38 Ponadto orzecznictwo potwierdza, że o ile z uwagi na zasady równego traktowania i dobrej administracji OHIM musi brać pod uwagę wydane już decyzje i ze szczególną uwagą rozważyć, czy w danym przypadku rozstrzygnięcie winno brzmieć podobnie, o tyle stosowanie tych zasad musi jednak pozostawać w zgodzie z przestrzeganiem zasady legalności (zob. analogicznie wyrok z dnia 10 marca 2011 r., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, Zb.Orz., EU:C:2011:139, pkt 73–75).

39 Tymczasem z zamieszczonej powyżej analizy wynika, że podejście przyjęte przez Izbę Odwoławczą w niniejszej sprawie jest zgodne z właściwymi przepisami, w związku z czym skarżąca nie może skutecznie powoływać się na decyzję innej izby odwoławczej zawierającą przeciwstawne rozstrzygnięcie.

40 Z powyższego wynika, że zarzut pierwszy należy oddalić.

[…]

Z powyższych względów

SĄD (dziewiąta izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Menelaus BV pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), jak również koszty poniesione przez Vicentego Garcię Mahiquesa i Felipego Garcię Mahiquesa.

Berardis Czúcz Popescu

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 18 listopada 2015 r.

Podpisy